



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	05.03.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 57/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungsangebot und -festsetzung in einer Erklärung, zukünftige Erfinderrechte, Dienstleistung aus Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Vergütungsanspruch bei Rücklizenzierung nach Verkauf, Mehrfachberücksichtigung für Ermäßigung der Vergütung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Erklärung des Arbeitgebers, in welcher er dem Arbeitnehmererfinder einen Vergütungsbetrag sowohl anbietet als auch festsetzt, ist wegen Widersprüchlichkeit (Perplexität) unwirksam mit der Folge, dass die Erklärung weder als Angebot noch als Festsetzung wirkt.
2. Künftige Erfinderrechte, Patentanmeldungen oder Patente können übertragen werden, wenn sie ausreichend bestimmt sind, wofür nicht erforderlich, dass der Inhalt einer Erfindung bereits feststeht, vielmehr kann die Zugehörigkeit einer Erfindung zu einem fest umrissenen technischen Gebiet im Einzelfall genügen.
3. Ein Bruttokaufpreis für eine im Rahmen eines Forschungs- oder Entwicklungsauftrages entstandene und dem Auftraggeber übertragene Dienstleistung in Höhe von 8 % der Auftragssumme erscheint nicht unangemessen, da in der Regel ein Erfahrungswert von 1 % der Auftragssumme anzusetzen ist.
4. Überträgt der Arbeitgeber einem Käufer das Vollrecht an der Erfindung und verpflichtet sich der Käufer zur entgeltlichen Rücklizenzierung zugunsten des Arbeitgebers, kann der Arbeitnehmer nur an dem Kaufpreis für die Rechtsübertragung partizipieren, nicht aber an der Eigennutzung des Arbeitgebers auf Grundlage der Rücklizenzierung. Ist die Rücklizenz einem vorbehaltenen Nutzungsrecht vergleichbar, hat der Arbeitnehmer auch hinsichtlich der Eigennutzung des Arbeitgebers einen Vergütungsanspruch. Vergleichbar

ist die Rücklizenzierung einem Nutzungsvorbehalt insbesondere dann, wenn bereits bei Übertragung eine spätere Eigennutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber feststeht.

5. Teilt sich der Arbeitgeber das Monopolrecht an der Diensterfindung mit einem Unternehmen, das die die Diensterfindung gekauft hat, auf der Grundlage einer Rücklizenzierung, ist es gerechtfertigt, den marktüblichen Lizenzsatz für diese Benutzung zu halbieren.
6. Der Ansatz von Nettoumsätzen im Sinne der Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 RL ist neben der Abstufung wegen Kausalitätsverschiebung nach Nr. 11 RL keine Mehrfachberücksichtigung desselben Gesichtspunkts für eine Ermäßigung der Vergütung nach Nr. 2 Abs. 2 RL.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Die Antragstellerin, die bei der Antragsgegnerin als Leiterin der Entwicklungsabteilung tätig war, ist Miterfinderin der Diensterfindung, die Gegenstand der Patentschrift EP ...9 B1 ist. Für die Benutzung der Erfindung durch die Antragsgegnerin verlangt die Antragstellerin Vergütung i.H.v. ...

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 27.09.2011 erklärt, sie habe die Diensterfindung der C Europe (C GmbH) in dem „Contract Research and Development Agreement“ vom 01.01.2005 übertragen. Hierfür schulde sie der Antragsgegnerin Erfindervergütung i.H.v. ... Die Antragstellerin bestreitet, dass die Antragsgegnerin der C GmbH das Patent EP ...9 übertragen habe, weil - wie aus einem entsprechenden Registerauszug deutlich werde - nach wie vor die Antragsgegnerin Inhaberin des deutschen Teils dieses Patents sei. Gleichwohl hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 23.05.2012 vorgetragen, „dass die Veräußerung des Patentes, auf den die Arbeitnehmerin ihren Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung stützt, als eine weitere Verwertung neben der Verwertung innerhalb des Konzerns hinzuzurechnen“ sei, zugleich aber darauf hingewiesen, „dass der Vertrag über die Veräußerung von Patenten vor der Patentanmeldung geschrieben worden ist und das Patent auch nicht hinreichend konkretisiert“ sei.

Vor diesem Hintergrund können die Beteiligten sich nicht über die der Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin für die Benutzung der Diensterfindung zustehende Vergütung einigen.

Zum Einigungsvorschlag

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.

Auf die Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

B. Verfahren vor der Schiedsstelle, § 33 ArbEG

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 23.05.2012 „hilfsweise um Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gebeten“. Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 30.05.2012 ebenfalls die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hilfsweise beantragt.

Vor diesem Hintergrund weist die Schiedsstelle darauf hin, dass sie nach § 33 Abs. 2 ArbEG das Verfahren im Wesentlichen selbst bestimmt. Ihr steht es deshalb frei, ob sie ein schriftliches - wie im vorliegenden Verfahren - oder mündliches Verfahren wählt¹.

C. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Die Antragstellerin hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

D. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Dienstleistung weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an die Antragstellerin nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt.

Die Art und Höhe der Vergütung soll nach § 12 Abs. 1 ArbEG in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden. Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen.

¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 40.

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 14.04.2011 erklärt, kommerzielle Produkte, die von den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen vermutlich noch erfasst worden seien, seien nach ihrer Kenntnis seit dem Jahr 2007 in den Produkten „A“ und „B“ kommerziell vertrieben worden. Diese Produkte würden indes nicht mehr unter den Schutzzumfang des erteilten Patents, das Gegenstand der Patentschrift EP ...9 B1 ist, fallen, weshalb jedenfalls eine Vergütungspflicht für die Zukunft entfalle. Bei Ermittlung des Werts der Erfindung nach der Methode der Lizenzanalogie unter Zugrundelegung eines abgestaffelten Lizenzsatzes von 0,5 %, der Berücksichtigung eines Risikoabschlags von 50 % und bei Ansatz eines Anteilsfaktors von 20 % habe die Antragstellerin einen Vergütungsanspruch i.H.v. .. Wörtlich heißt es dann in dem Schreiben der Antragsgegnerin vom 14.04.2011:

„Als Entgegenkommen unsererseits schlagen wir zur Herbeiführung einer abschließenden

Regelung einen Vergütungsbetrag i.H.v.

...

vor, d.h. einen Betrag, in den der obige Risikoabschlag von 50 % nicht eingeflossen ist. Sollten Sie unseren Vorschlag nicht gutheißen, werden wir bis auf weiteres zu dem von Gesetzes wegen zu zahlenden Betrag i.H.v. ... zurückkehren.

Dieses Schreiben stellt eine Reaktion auf unser unbeantwortet gebliebenes Schreiben vom 14. Dezember 2010 an Ihre seinerzeitigen anwaltlichen Vertreter ... dar, mit dem wir Ihnen namens und im Auftrag unserer Mandantin einen Vergütungsvorschlag gemäß § 12 (1) ArbEG unterbreitet hatten. Dieses Angebot wurde von Ihnen gemäß den uns vorliegenden Informationen nicht angenommen.

Demgemäß wird mit diesem Schreiben Ihre Erfindervergütung betreffend den oben genannten Gegenstand gemäß § 12 (3) ArbEG festgesetzt und der oben ausgewiesene Vergütungsbetrag an Sie überwiesen.

Vorsorglich weisen wir Sie auf Ihr Widerspruchsrecht nach § 12 (4) und (5) ArbEG hin. Hiernach wird die Vergütungsfestsetzung verbindlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Festsetzung durch schriftliche Erklärung uns gegenüber widersprechen.

Wir bitten Sie, uns den Eingang dieses Festsetzungsschreibens auf dem beigefügten Doppel zu bestätigen und dieses bis zum

2. Mai 2011

an uns zurückzusenden.“

Die Antragsgegnerin hat in dem Schreiben vom 14.04.2011 der Antragstellerin nach § 12 Abs. 1 ArbEG Erfindervergütung i.H.v. ... angeboten. In demselben Schreiben hat die Antragsgegnerin gegenüber der Antragstellerin die Vergütung für die Dienstleistung nach § 12 Abs. 3 ArbEG auf einen Betrag von ... festgesetzt. Die Äußerungen der Antragsgegnerin widersprechen sich. Sie konnte nämlich der Antragstellerin entweder ein (neues) Angebot zum Abschluss eines Vertrags über Art und Höhe der Vergütung nach § 12 Abs. 1 ArbEG machen oder die Vergütung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG gegenüber der Antragstellerin festsetzen. Durch Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB ist nicht zu ermitteln, ob die Antragsgegnerin der Antragstellerin ein Vergütungsangebot nach § 12 Abs. 1 ArbEG unterbreitet oder ob sie die Vergütung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG einseitig festgesetzt hat. Insofern ist die Willenserklärung der Antragsgegnerin vom 14.04.2011 wegen Widersprüchlichkeit (Perplexität) unwirksam mit der Folge, dass die Antragsgegnerin der Antragstellerin weder ein Vergütungsangebot gemacht noch die Vergütung festgesetzt hat.

E. Verkauf der Erfindung, RL Nr. 16

Die Antragsgegnerin hat der C Europe (C GmbH) die Dienstleistung in dem „Contract Research and Development Agreement“ vom 01.01.2005 verkauft und ihr die Rechte an dieser Dienstleistung im Jahr 2006 übertragen. Der Bruttokaufpreis, den die Antragsgegnerin für die Übertragung der Dienstleistung erhalten hat, beträgt ... Der Wert für den Verkauf der Dienstleistung beläuft sich auf ...

I. Vortrag der Beteiligten

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 27.09.2011 erklärt, sie habe die Dienstleistung in dem „Contract Research and Development Agreement“ der C Europe (C GmbH) verkauft und ihr die Rechte an der Dienstleistung übertragen. Hierfür habe sie unter Wahrung des „arm´s length-Prinzips eine Mark-up Zahlung i.H.v. 8 % der F&E-Aufwendungen für das hier einschlägige Produktsegment »Co...« vereinbart“. Die Dienstleistung sei ihr im Jahr 2006 gemeldet, im selben Jahr von ihr (unbeschränkt) in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet worden. Im Jahr 2006 hätten die von der C GmbH an sie vertragsgemäß gezahlten F&E-Aufwendungen für das Produktsegment „Co...“ ... betragen. Hieraus errechne sich ein „Mark-up“ von ... In ihren Schriftsätzen vom 02.02.2012 und 12.04.2012 hat die Antragsgegnerin ergänzt, die genannte F&E-Vereinbarung umfasse die „Co...-Produktreihe“, zu der seit jeher ...produkte einschließlich ... zählen würden. Insofern sei auch das Produkt „A“, in dem die Dienstleistung benutzt werde, von der F&E-Vereinbarung umfasst.

Die Antragstellerin hat darauf hingewiesen, dass die Antragsgegnerin ihr mit Schreiben vom 14.04.2011 Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung in ihrem Betrieb in den Produkten „A“ und „B“ in den Jahren 2007 bis 2010 angeboten habe.

Überraschenderweise stelle sich die Antragsgegnerin nunmehr auf den Standpunkt, dass die Antragstellerin nur an dem Verkauf der Erfindung über einen Vergütungsanspruch beteiligt werden könne. Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin in ihrem Antragschriftsatz vom 18.10.2011 und mit Schriftsatz vom 06.03.2012 bestritten, dass die Antragsgegnerin der C Europe (C GmbH) die Rechte an der Diensterfindung verkauft und übertragen hat. Durch den „Contract Research and Development Agreement“ vom 01.01.2005 habe die Diensterfindung, die am 09.06.2006 zur Erteilung eines Patents angemeldet und die die Antragsgegnerin am 13.06.2006 unbeschränkt in Anspruch genommen habe, mangels Bestimmtheit nicht verkauft und übertragen werden können. Mit Schriftsatz vom 23.05.2012 hat indes die Antragstellerin darauf hingewiesen,

„dass die Veräußerungen des Patentes, auf den die Arbeitnehmerin ihren Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung stützt, als eine weitere Verwertung neben der Verwertung innerhalb des Konzerns hinzuzurechnen ist.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Vertrag über die Veräußerung von Patenten vor der Patentanmeldung geschrieben worden ist und das Patent auch nicht hinreichend konkretisiert ist.“

II. Verkauf der Diensterfindung durch den „Contract Research and Development Agreement“ am 01.01.2005

Das durch Vertrag zu übertragende Recht muss ausreichend bestimmt sein. Allerdings können auch künftige Erfinderrechte, Patentanmeldungen oder Patente schon im Voraus Gegenstand einer Übertragungsvereinbarung sein, wenn sie ausreichend bestimmt sind. Zur erforderlichen Bestimmtheit ist aber nicht erforderlich, dass der Inhalt einer schon gemachten Erfindung bereits feststeht. Vielmehr kann die Zugehörigkeit einer Erfindung zu einem fest umrissenen technischen Gebiet im Einzelfall genügen. Der Rechtsübergang zukünftiger Rechte kann deshalb in einer Weise vereinbart werden, dass er sich automatisch mit der Entwicklung der Rechte ohne weitere Übertragungserklärung vollzieht².

Insofern konnte die Antragsgegnerin der C Europe (C GmbH) am 01.01.2005 durchaus die Rechte an der Diensterfindung, die sie ... zur Erteilung eines Patents angemeldet und

² Benkard/Ullmann, PatG, GebrMG, Kommentar, 10. Aufl. 2006, § 15 PatG Rn. 13; Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, Kommentar, 8. Aufl. 2008, § 15 PatG Rn. 11 jew. mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung des BGH.

die sie am 13.06.2006 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, im Voraus übertragen, was vorliegend auch geschehen ist. Denn Art. 1 des „Contracts Research and Development Agreement“ zwischen der Antragsgegnerin und der C Europe (C GmbH) vom 01.01.2005, der Begriffsbestimmungen des Vertrags festgelegt, bestimmt in Buchstabe (f): „»Products« shall mean An dieser Stelle benennt der Vertrag also das hier relevante technische Gebiet „Co...“ ausdrücklich. Und schließlich bestimmt Art. 6:

„C will become and/or remain the sole and exclusive owner of any and all intangible Property derived from the above activities whether done by [Antragsgegnerin] itself or sub-contracted to third parties for C.“

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin der C Europe (C GmbH) am 01.01.2005 die Rechte an der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung verkauft und im Voraus übertragen hat. Dieser Auffassung scheint inzwischen wohl auch die Antragstellerin zu sein, weil sie mit Schriftsatz vom 23.05.2012 (auch) Vergütung für den Verkauf der Dienstleistung verlangt.

III. Bruttokaufpreis

Art. 3.1 des „Contracts“ bestimmt:

„In consideration for the provision by [Antragsgegnerin] of the R&D Activities C shall reimburse the Regional R&D expenses and External Costs incurred by [Antragsgegnerin], with mark-up at a determined rate. Such a determined rate will be agreed by the parties in addendum I to the Agreement.“

Im „ADDENDUM I“ des „Contracts“ heißt es dann:

„Pursuant to Article 3.1 of the Agreement, the parties agree that [Antragsgegnerin] shall be entitled to:

a) The amount of the Regional R&D Expenses (internal cost), plus 8 % mark-up.“

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 27.09.2011 mitgeteilt und mit Schriftsatz vom 02.02.2012 wiederholt, die C Europe (C GmbH) habe ihr im Jahr 2006 vertragsgemäß ... F&E-Aufwendungen für das Produktsegment „Co...“ gezahlt. Hieraus errechne sich ein „mark-up“ von ... (... € x 8 %), welches den Bruttokaufpreis darstelle.

Überträgt der Arbeitgeber als Auftragnehmer eines Forschungs- oder Entwicklungsauftrages Rechte an einer im Rahmen dieses Auftrages entstandenen Dienstleistung auf den Auftraggeber, benutzt er durch diese Übertragung die

Diensterfindung und schuldet hierfür seinem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung. Die Vergütung richtet sich nach der Gegenleistung, die der Arbeitgeber dafür erhält, dass er seinem Auftraggeber die Erfindungsrechte überträgt. Die Berechnung der Erfindervergütung ergibt sich dann, wenn der Arbeitgeber dem Auftraggeber Nutzungsrechte einräumt, auf der Grundlage der RL Nrn. 14 und 15. Überträgt er dagegen dem Auftraggeber Rechte an der Diensterfindung, ist der Erfindungswert nach RL Nr. 16 zu ermitteln³.

Die Antragsgegnerin hat erklärt, sie habe als Gegenleistung für den Verkauf und die Übertragung der Diensterfindung 8 % der im Jahr 2006 von der C Europe (C GmbH) für das Produktsegment „Co...“ vereinnahmten Auftragssumme i.H.v. ... erhalten. Insofern ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Bruttokaufpreis für die Diensterfindung ... € x 8 % beträgt. Diesen Bruttokaufpreis hält die Schiedsstelle nicht für zuungunsten der Antragstellerin zu niedrig angesetzt. Ist nämlich der Arbeitgeber als Auftragnehmer eines Forschungs- bzw. Entwicklungsauftrages zur Übertragung der Erfindungsrechte, die bei der Durchführung dieses Auftrags entstehen, auf den Auftraggeber verpflichtet und ist der Kaufpreis für die Übertragung dieser Erfindungsrechte nicht bestimmt, beträgt nach den Erfahrungen der Schiedsstelle der dann fiktiv zu ermittelnde Kaufpreis für alle im Rahmen des Auftrages entwickelte Erfindungen 1 % der Gesamtauftragssumme⁴. Insofern erscheint der hier zugrunde gelegte Bruttokaufpreis für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung i.H.v. 8 % der im Jahr 2006 von der C GmbH für das Produktsegment „Co...“ an die Antragsgegnerin gezahlten Auftragssumme angemessen.

IV. Umrechnungsfaktor

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten den Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % vor.

Nach RL Nr. 16 ist der Erfindungswert dann, wenn die Erfindung verkauft wird, durch Verminderung des Bruttoertrages auf den Nettoertrag zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Nettoertrages sind alle Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem sie fertig gestellt worden ist, für ihre Betriebsreifmachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und -übertragung, die mit dem Verkauf zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern,

³ Ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, siehe z.B. EV vom 23.11.2010, Arb.Erf. 33/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 2, S. 820/824 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 197; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., § 9 Rn. 39 jeweils m.w.N.

⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 197.1 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fn. 777.

Verhandlungskosten) sowie ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des Arbeitgebers, soweit sie nicht schon in den vorgenannten Kosten enthalten sind, zu berücksichtigen. Soweit der Kaufpreis nicht auf der Übertragung des Schutzrechts, sondern auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (Know-how) beruht, sind diese Einnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes ebenfalls von dem Bruttoertrag abzuziehen. Zur Ermittlung des Erfindungswertes ist also der Bruttokaufpreis um die den Arbeitgeber als Verkäufer treffenden Kosten und Belastungen zu bereinigen. Kein Unternehmer würde Erfindungsrechte kaufen, wenn er den gesamten mit ihrer Verwertung zu erzielenden Gewinn einem freien Erfinder als Entgelt überlassen müsste. Deshalb ist bei der Ermittlung des Erfindungswertes beim Verkauf der Erfindung der Nettoertrag des Arbeitgebers mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle⁵ und der Auffassung der Literatur⁶ liegt der Regelumrechnungsfaktor für den Fall des Verkaufs bei 40 %. Dieser Faktor kann sich erhöhen, wenn der Verkäufer des Schutzrechts beim Schutzrechtserwerb oder im Zuge des Verkaufs deutlich geringere Kosten und Risiken als üblich gehabt hat, wie sich umgekehrt bei besonders schwieriger Durchsetzung der Schutzrechts der Abschlag von 60 % erhöhen kann.

Können die abzugsfähigen Kosten und Aufwendungen nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten ermittelt werden, ist der Wert einer verkauften Erfindung durch Multiplikation des Bruttokaufpreises (ohne Umsatzsteuer) mit einem geminderten Umrechnungsfaktor zu bestimmen, wobei von einem Mittelwert von 25 % auszugehen ist⁷.

Die Verfahrensbeteiligten haben der Schiedsstelle abzugsfähige Kosten und Aufwendungen nicht benannt, weshalb die Schiedsstelle vorschlägt, den geminderten Umrechnungsfaktor von 25 % anzusetzen. Damit ergibt sich für den Verkauf der Diensterfindung ein Wert i.H.v. ...

F. Rücklizenzierung der Diensterfindung an die Antragsgegnerin, die einem vorbehaltenen Nutzungsrechts vergleichbar ist

⁵ EVe vom 19.09.1995, Arb.Erf. 8/94, Mitt. 1996, 176/177; vom 02.04.1996, Arb.Erf. 95/94; vom 03.04.2001, Arb.Erf. 45/99 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 16 Rn. 23 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 252.2; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 16 Rn. 2 jeweils m.w.N. aus der Praxis der Schiedsstelle.

⁷ EV vom 27.03.2012, Arb.Erf. 32/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 648/654 f.; EV vom 03.05.2012, Arb.Erf. 26/11 - unveröffentlicht; siehe auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 32 ff.

I. Rechtlicher Ausgangspunkt

Verkauft der Arbeitgeber eine Dienstleistung, behält er sich aber ein Nutzungsrecht vor, so ist die Eigennutzung des Arbeitgebers nach Verkauf der Dienstleistung zusätzlich zu der Vergütung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für den Verkauf der Dienstleistung schuldet, vergütungspflichtig, wobei der Erfindungswert nach der Lizenzanalogie zu ermitteln ist. Wegen des zwischen dem Käufer der Erfindung und dem Arbeitgeber geteilten Monopolrechts ist der Lizenzsatz zu mindern⁸. Überträgt der Arbeitgeber dem Käufer das Vollrecht an der Erfindung und verpflichtet sich der Käufer zur entgeltlichen Rücklizenzierung zugunsten des Arbeitgebers, kann der Arbeitnehmer nur an dem Kaufpreis für die Rechtsübertragung partizipieren, nicht aber an der Eigennutzung des Arbeitgebers auf Grundlage der Rücklizenzierung. Ist indes die Rücklizenz einem vorbehaltenen Nutzungsrecht vergleichbar, hat der Arbeitnehmer auch hinsichtlich der Eigennutzung des Arbeitgebers einen Vergütungsanspruch. Vergleichbar ist die Rücklizenzierung einem Nutzungsvorbehalt insbesondere dann, wenn bereits bei Übertragung eine spätere Eigennutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber feststeht⁹.

II. Schiedsfall

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass bereits zum Zeitpunkt der Übertragung der Dienstleistung auf der Grundlage des „Contracts Research and Development Agreement“ an die C Europe (C GmbH) im Jahr 2006 feststand, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistung in ihrem Betrieb in dem Produktsegment „Co...“ benutzt. Denn die Antragsgegnerin stellt seit jeher Produkte her, die von der sog. „Co...-Technologie“ Gebrauch machen, und verkauft diese. Insofern glaubt die Schiedsstelle, dass die Antragsgegnerin und die C GmbH bereits bei der Übertragung der Dienstleistung im Jahr 2006 deren Rücklizenzierung an die Antragsgegnerin (stillschweigend) vereinbart haben, um es so der Antragsgegnerin zu ermöglichen, die neuesten „Co...-Technologien zu benutzen. Die Schiedsstelle meint deshalb, dass die Eigennutzung der Dienstleistung durch die Antragsgegnerin zusätzlich zur Vergütung für den Verkauf dieser Erfindung vergütungspflichtig ist.

G. Wert für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung, RL Nrn. 3 - 13 auf der Grundlage der Rücklizenzierung der Dienstleistung an die Antragsgegnerin

⁸ Schiedsstelle, EV vom 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09 - im hier interessierenden Zusammenhang unveröffentlicht.

⁹ Schiedsstelle, EV vom 27.03.2012, Arb.Erf. 32/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 648/656 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 5; Bartenbach-Fock, Arbeitnehmererfindungen im Konzern, 1. Aufl. 2007, S. 178 f.

Der Wert für die Benutzung der Dienstleistung vom 01.01.2007 bis 31.12.2010 im Betrieb der Antragsgegnerin auf der Grundlage der Rücklizenzierung der Dienstleistung von der C Europe (C GmbH) an die Antragsgegnerin beträgt ...

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5; Methode der Lizenzanalogie, RL Nrn. 6 bis 11

Der Wert für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung muss vorliegend nach der Lizenzanalogiemethode ermittelt werden, weil die Ermittlung des Erfindungswertes nach dieser Methode dann, wenn - wie hier - der Arbeitgeber mit erfindungsgemäßen Produkten Umsätze erzielt, regelmäßig die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten Einigkeit.

II. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7; Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte, RL Nr. 26; Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

...

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 23.05.2011 gegenüber der Antragsgegnerin erklärt, ihr sei bekannt, „dass das Produkt in den USA und auch in Kanada gelauncht werden soll“. Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistung jedenfalls bisher nicht in den USA und Kanada, sondern nur in der Bundesrepublik Deutschland benutzt hat.

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 14.04.2011 erklärt, sie habe mit den erfindungsgemäßen Produkten „A“ und „B“ in den Jahren 2007 bis einschließlich 2010 zusammen ... Umsatz erzielt. Insofern hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin Auskunft über die von ihr in dem genannten Zeitraum mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten Nettoumsätze erteilt.

III. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Die Schiedsstelle hält das erfindungsgemäßen „Co...“-... für die kleinste technisch-wirtschaftliche funktionelle Einheit, die von der Dienstleistung kennzeichnend geprägt wird, und ist deshalb der Auffassung, dass 100 % der Nettoumsätze, die die Antragsgegnerin mit „A“- und „B“-... erwirtschaftet hat, als Bezugsgröße zur Ermittlung des Werts der Dienstleistung anzusetzen sind, was offenbar auch der Auffassung der Beteiligten entspricht.

IV. Lizenzsatz, RL Nr. 10

Der Lizenzsatz zur Ermittlung des Werts der betrieblichen Benutzung der Dienstleistung beträgt 0,5 %.

Die Antragstellerin hält unter Berufung auf den bei Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 46 f. mitgeteilten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle aus dem Jahr 1988 zur IPC A43C 15/00 einen Lizenzsatz von 1,8 % für angemessen. In diesem Schiedsfall hatte die Schiedsstelle bemerkt, dass sich die Lizenzsätze in der (...)branche in der Größenordnung zwischen 1 % und 4 % bewegen. Namentlich mit Blick auf die vereinbarte Laufzeit des Lizenzsatzes von 10 Jahren hatte die Schiedsstelle in dem genannten Einigungsvorschlag einen Lizenzsatz von 0,9 % vorgeschlagen. Die Antragstellerin meint, vorliegend müsse der Lizenzsatz von 0,9 % auf 1,8 % verdoppelt werden. Die Antragsgegnerin hat dagegen gegenüber der Antragstellerin in ihrem Schreiben vom 14.04.2011 einen Lizenzsatz von 0,5 % für angemessen gehalten. Bei den hier in Rede stehenden Produkten handele es sich um relativ preisgünstige Massenprodukte, die nicht mit Hightech-Produkten der Pharma- oder Elektroindustrie vergleichbar seien.

Die Schiedsstelle hält den Abstand der erfinderischen Lehre der Dienstleistung zum allgemeinen Stand der Technik für äußerst gering, weshalb vorliegend der Lizenzsatz am unteren Ende des genannten Lizenzsatzrahmens, also bei 1 % anzusetzen ist. Zudem teilt sich die Antragsgegnerin das Monopolrecht an der Dienstleistung mit der C Europe (C GmbH), die die Dienstleistung gekauft hat, was es aus Sicht der Schiedsstelle rechtfertigt, den Lizenzsatz von 1 % zu halbieren, so dass für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung durch die Antragsgegnerin auf der Grundlage der Rücklizenzierung der Dienstleistung ein Lizenzsatz von 0,5 % anzusetzen ist.

V. Abstaffelung, RL Nr. 11

Die von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen „Co...“-... erwirtschafteten Nettoumsätze sind nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustaffeln, wenn im Blick auf die hohen, mit erfindungsgemäßen Gegenständen erzielten Umsätze die Erfindung gegenüber anderen Faktoren aus der Sphäre des Arbeitgebers (z.B. Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation etc.) zurücktritt¹⁰. Die Abstaffelung nach RL Nr. 11 ist regelmäßig dann angemessen, wenn die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind, wenn also die

¹⁰ Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff., Reimer/Schade/Schippel/ Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.

Kausalität für diese hohen Umsätze sich von der Erfindung weg und zu Leistungen des Unternehmens hin verschiebt. Insofern ist die Kausalitätsverschiebung das für die Zulässigkeit der Abstufung nach RL Nr. 11 entscheidende Kriterium¹¹.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 23.05.2011 der Antragsgegnerin erklärt, der Ansatz von „Nettoumsätzen“ verbiete eine Abstufung, weil eine mehrfache Abstufung von der Schiedsstelle in der Regel nicht vorgenommen werde.

Dieser Auffassung kann die Schiedsstelle nicht folgen. Zwar ist nach RL Nr. 2 Abs. 2 bei jeder Vergütungsberechnung darauf zu achten, dass derselbe Gesichtspunkt für eine Erhöhung oder Ermäßigung der Vergütung nicht mehrfach berücksichtigt werden darf. Mit Umsatz im Sinne der RL Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 ist der Nettoumsatz gemeint, weil im freien Lizenzmarkt regelmäßig der Nettoverkaufspreis ab Werk (Nettofakturenwert) als Bezugsgröße vereinbart wird. Der Arbeitgeber ist deshalb berechtigt, alle Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung der Diensterfindung nicht unmittelbar zusammenhängen, vom Bruttoumsatz abzuziehen¹². Hier sind deshalb die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßem „Co...“-... als rechnerische Bezugsgröße heranzuziehen.

Dadurch, dass vorliegend diese Nettoumsätze nach RL Nr. 11 abzustaffeln sind, weil die hohen Umsätze, die die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen „Co...“-... erwirtschaftet hat, vornehmlich darauf zurückzuführen sind, dass die Antragsgegnerin eines der führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitsfürsorge und Teil eines Konzerns ist, der weltweit Konsumgüter herstellt und verkauft, Inhaber der Marke „Co...“ ist und über hervorragende Vertriebsstrukturen und Fertigungskapazitäten verfügt, weshalb die Umsätze vornehmlich nicht auf die Diensterfindung, sondern auf Umstände zurückzuführen sind, die aus der Sphäre der Antragsgegnerin stammen, wird nicht derselbe Gesichtspunkt für eine Ermäßigung der Vergütung mehrfach im Sinne der RL Nr. 2 Abs. 2 berücksichtigt. Vielmehr ist die Antragsgegnerin deshalb berechtigt, von dem Bruttoumsatz mit erfindungsgemäßen ... alle Kosten und Aufwendungen abzuziehen, die mit der Verwertung der Diensterfindung nicht unmittelbar zusammenhängen, und auf die von ihr erzielten Nettoumsätze abzustellen, weil dies den Gepflogenheiten im freien Lizenzmarkt entspricht. Und im freien Lizenzmarkt wären der Lizenzsatz bzw. die erfindungsgemäßen Nettoumsätze nach RL Nr. 11 ermäßigt worden, wenn - wie hier - die erfindungsgemäßen Gesamtumsätze vornehmlich auf Leistungen des Unternehmens und

¹¹ Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 307/322 ff.

¹² Grundlegend Schiedsstelle, EV vom 10.08.1993, Arb.Erf. 14/92 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2.

nicht auf die Erfindung zurückzuführen gewesen wären. Bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie werden nämlich nach RL Nr. 3a die Bezugsgröße und der Lizenzsatz, die in einem vergleichbaren Fall bei einer freien Erfindung in der Praxis üblich sind, zugrunde gelegt...

L. Gesamtvorschlag der Schiedsstelle

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin für den Verkauf der Dienstleistung ... und für die Benutzung der Dienstleistung im Betrieb der Antragsgegnerin vom 01.01.2007 bis 31.12.2010 einen Anspruch auf Vergütung i.H.v. ... Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin Erfindervergütung i.H.v. ... gezahlt. Die Antragsgegnerin hat gegen die Antragstellerin einen Anspruch aus den §§ 812 ff. BGB auf Herausgabe zu viel gezahlter Erfindervergütung i.H.v. 780,62 € ... Das Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG greift hier nicht, weil es nur dann Gültigkeit beansprucht, wenn die Erfindervergütung dem Arbeitnehmer mit Rechtsgrund gezahlt worden ist. Zahlt dagegen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer rechtsgrundlos Erfindervergütung, was hier mangels Vereinbarung bzw. Festsetzung über Art und Höhe der Vergütung nach § 12 ArbEG der Fall ist, kann der Arbeitgeber von dem Arbeitnehmer das rechtsgrundlos Gezahlte nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung aus §§ 812 ff. BGB zurückfordern, wobei insbesondere die Beschränkung der Herausgabepflicht auf die Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB zu beachten ist¹³.

Der Antragsgegnerin ist aber nicht daran gelegen, zu viel gezahlte Erfindervergütung von der Antragstellerin zurückzuverlangen, sondern sie will den Vergütungsfall abschließen. Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten deshalb insgesamt Folgendes vor:

- I. Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin für den Verkauf der Dienstleistung ... und für die Benutzung dieser Dienstleistung im Betrieb der Antragsgegnerin vom 01.01.2007 bis 31.12.2010 keinen höheren Anspruch auf Vergütung als die von der Antragsgegnerin bereits gezahlten ...
- II. Die Antragsgegnerin erlässt der Antragstellerin durch Erlassvertrag nach § 397 Abs. 1 BGB ihre sich aus den §§ 812 ff. BGB für zu viel gezahlte Vergütung für die Dienstleistung ergebende Schuld.

¹³ Schiedsstelle, EV vom 19.05.2011, Arb.Erf. 4/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 2, S. 850/875; EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10 - unveröffentlicht; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 157 ff.; *Reimer/Schade/Schippel/Trimborn*, a.a.O., § 12 Rn. 57 jeweils m.w.N.